

意匠から見た知的財産ミックスの研究

意 匠 委 員 会
第 2 小 委 員 会*

抄 録 国際的な企業間の競争が激化する一方で、オープンイノベーションの取り組みも盛んとなり、更にはこれまでにない新たなビジネス形態への対応も求められる等、企業を取り巻く環境は大きく変化してきている。その変化に対応すべく知財活動も様々な変化・進化を遂げていく必要がある。

当委員会では、知財活動の進化のための一手段である知的財産ミックスについて、意匠を中心に据えた観点から、ビジネス形態別の知的財産ミックスのあり方、また意匠と特許及び意匠と商標の知的財産ミックスのあり方について、事例等を交えて検討した。本論説では、この検討にて得た知見から考えられる知的財産ミックスのあり方について述べるものである。

目 次

1. はじめに
2. ビジネス観点から見た知的財産ミックス
 2. 1 ビジネス類型の分類について
 2. 2 ビジネス形態ごとの知的財産ミックス
 2. 3 自社の訴求要素に対応した知的財産ミックス
3. 意匠からみた特許との知的財産ミックス
 3. 1 【事例1】 インサート器具事件
 3. 2 【事例2】 地下構造物用丸型蓋及びマンホール蓋用受枠事件
 3. 3 【事例3】 取鍋事件
 3. 4 知的財産ミックスによる損害賠償額の検討
 3. 5 まとめ
4. 意匠からみた商標との知的財産ミックス
 4. 1 意匠と商標との知的財産ミックス事例
 4. 2 社内体制
 4. 3 制度の違いを活用
 4. 4 まとめ
5. おわりに

が整理されているとは言い難い印象がある。知的財産ミックスの活動の指南書的なものも、ほとんど見当たらないのが現状である。

その原因の一つは、知財業界を支える人材の多くが、特許にかかわる業務を主として業務経験を積んでいっているため、また特許以外の知財にかかわる業務に携わる人材からの発信が少ないため、であると思われる。

その中であって、本誌昨年4月号掲載の論説「非技術的知財のマネジメント」では、デザイン思考によるイノベーションの重要性が語られている。事業戦略や商品開発を、顧客の真の願望に迫ることによって得たイノベーションに基づいて行われることが重要とあり、狭義での意匠の観点から事業戦略を支える知的財産ミックスを見据えることの可能性を示していると考えた。

本論説では、具体事例を検証しながら、ビジネス形態別、意匠と特許及び意匠と商標の知的財産ミックスについて、考察と提言をする。

1. はじめに

最近知的財産ミックスなる単語がより頻繁に使われるようになったが、明確な定義や考え方

* 2015年度 The Second Subcommittee, Design Committee

2. ビジネス観点から見た知的財産ミックス

2.1 ビジネス類型の分類について

商品やサービスを特許権、意匠権、商標権等の複数種類の知的財産権をMIXさせて多面的に保護することについてはこれまでも様々に論じられているが、知的財産ミックスについて意匠を中心とした視点で改めて検討するために、本章ではまずビジネスに資するための知的財産ミックスの在り方を見ていく。ここではビジネス形態を顧客の典型的な属性に着目した類型に分け、それぞれの類型において有効と考えられる知的財産ミックスの在り方を提示する。ビジネス形態の類型としては、広く知られた分類であるBtoB（Business to Business：企業間取引）、BtoC（Business to Consumer：企業対消費者間取引）を用い、さらにBtoBをマーケットイン型（特定顧客が求める商品を提供する形態）とプロダクトアウト型（不特定多数の顧客が求めると考える商品を提供する形態）とに分け、これら3種類のそれぞれについて以下に述べる。

ビジネスにおいては、需要者が自社を選択する理由となる、需要者に対する訴求要素を持つことが重要である。よって各類型における訴求要素は何かに着目し、それを知財権でどのように保護できるかをみていく。

2.2 ビジネス形態ごとの知的財産ミックス

(1) マーケットイン型BtoBにおける知的財産ミックス

1) BtoBの特徴

まずマーケットイン型とプロダクトアウト型に共通して言えるBtoBの特徴について述べる。

企業においてある製品の採用を決定する時には複数人が関与し、性能や品質等の機能とコストの両面において要求水準を満たすことを確認

する作業がなされる。製品デザインについては、人の感性に訴える形態よりも、機能上優位な形態が訴求要素となると考えられる。よってこの形状特徴を特許権だけでなく意匠権でおさえることでより広い権利保護が可能になる。パラボラアンテナのように、機能を実現するための形態が必然的に決まるようなものは意匠権の対象外であるが、そのような製品は稀であり、機能を実現するための形態は通常は様々に考えられる。その中でおもに機能面において需要者へより訴求できる形態が追及されるため、この形態を、課題を解決する技術思想として特許権で保護するとともに、機能を実現するための優位なデザインとして意匠権で保護することが有効であると言える。

なお欧州共同体意匠規則における、専ら技術的機能によって決定付けられる製品外観の特徴には意匠権が存在しない旨の規定は、日本意匠法5条3項とは意味が異なるため、権利化の際には先行意匠との違いに技術的機能と関係のないデザインの要素があることを主張できるようにしておく等の留意が必要になる。

2) マーケットイン型BtoBの特徴

特定の企業からの仕様や要求に基づいて開発した製品を提供するビジネス形態を、ここではマーケットイン型BtoBと呼ぶ。カスタマイズ部品の供給が典型的な例である。

マーケットイン型BtoBでは、ブランドイメージによって顧客を引き付けるよりも、具体的な提案や説明によって顧客を納得・満足させることが重要となる。需要者側は製品そのものというよりは、安心して仕事を任せることができ企業を選択するケースが多いと考えられるため、訴求要素としては相手企業に付き合いたいと思わせる技能、ノウハウや技術力が重要である。よって保有する独自技術の特許権で保護するとともに、その独自技術によって生み出される特徴的な製品形状を意匠権で保護するという

知的財産ミックスの仕方が考えられる。このような事例を次に紹介する。

3) 知的財産ミックス事例1 (ダンパープーリー)

本事例の出願人は、独自の加工技術を訴求要素として、客先ごとにカスタマイズされた部品を製造販売している典型的なマーケットイン型BtoBを実施しており、エンジンの動力を伝達するための機能部品であるプーリーが主力製品である。本事例の板金製ダンパープーリーは、ダンパーに食い込んで固定するための断面V形状のリブを、プーリーの内径側壁の軸方向中間部の全周から径方向内方へ向けて突き出すように形成したことを特徴としている。このリブを形成するための製造方法が特許権で保護されるとともに、リブが形成された内径側壁部分が意匠権で保護されている。このリブは特殊な加工によってしか形成しえないため、特許権だけでなく意匠権をMIXして独自の加工技術を保護していると見ることができる。

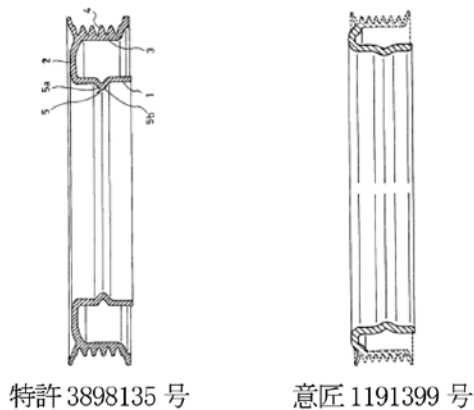


図1 事例1の公報図面

(2) プロダクトアウト型BtoBにおける知的財産ミックス

1) プロダクトアウト型BtoBの特徴

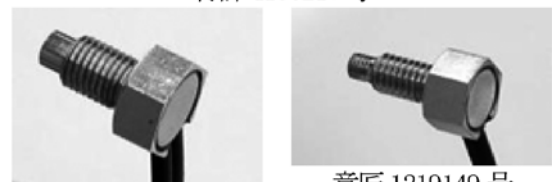
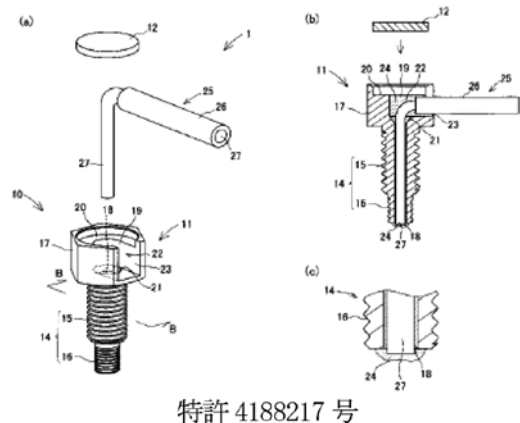
不特定多数の企業が求めると自ら考える商品を提供するビジネス形態を、ここではプロダクトアウト型BtoBと呼ぶ。このビジネス形態は、

一般消費者ではなく企業を相手に取引を行う点ではマーケットイン型BtoBと同じだが、特定企業からの受注生産ではなく量産した汎用品を広く販売するという点ではBtoCに近く、ビジネス形態としては両者の中間的な位置付けとなる。

プロダクトアウト型BtoBにおける知的財産ミックスとして、以下の2事例を紹介する。

2) 知的財産ミックス事例2 (光電スイッチ)

プロダクトアウト型BtoBでは、前述のように機能やコストの優位性を、多くの企業ユーザーに対して訴求することが重要となり、製品デザインとしては機能上優位な形態が訴求要素となる。下記の光電スイッチ用センサヘッドは、本事例の出願人によって製造設備向け汎用製品として提供されている製品であり、このような機能上有利な形態が特許と意匠とで保護されている事例である。光電スイッチを使用する際には投光側ヘッドと受光側ヘッドとを光軸を合わせて設置することが必要であり、その設置のし易



意匠 1218965 号
他意匠 1219146 号, 1219147 号, 1219148 号,
1219150 号, 1219151 号, 1219152 号

図2 事例2の公報図面

さは訴求力が大きい。本製品はヘッドそのものをボルト型とすることにより、ヘッドを容易に固定することができるという機能を実現したデザインであり、このヘッドの構造が特許権で保護されているのと同時に、軸の太さや長さのバリエーションが意匠権で保護されており、訴求要素である機能的デザインが重層的に保護されている。

3) 知的財産ミックス事例3 (輸送機械用シート)

プロダクトアウト型BtoBにおいて、機能が特に優れている部品がそのことによって知名度が高まると、その部品が使われていることが最終製品の選択理由になるほどのブランドイメージを獲得する場合がある。このレベルになると、企業ユーザに対してはその部品の優れた機能のみならず、そのブランドイメージ自体が訴求要素となる。このような場合、訴求要素を保護するために特許権や意匠権だけでなく商標権も用いることが有効であると考えられる。本事例の出願人は、自動車や飛行機等の輸送機械メーカー向けにシートを供給するメーカーである。そのシートの統一的な商品ブランドが商標権によって保護されるとともに、各商品の特徴的な形態が意匠権によって保護されており、それが使用される最終製品の魅力を高めうる強固なブランド

イメージが構築されている。

(3) BtoC型における知的財産ミックス

1) BtoCの特徴

一般消費者を購買層とするビジネス形態であるBtoCは、不特定多数の消費者を対象とすることから市場規模が大きいいため、参入企業も多い。よって商品の開発競争は激しく、機能や性能は似通ったものとなりがちであるため、機能面や性能面での差別性をアピールしにくい場合がある。またBtoBとは違い購入の決定は基本的に個人の自由であるため、BtoCにおける訴求要素は個人の感性に訴える商品のデザインやブランドがより重要となる。よって活用される知財権としては意匠権や商標権がより重要となる。

意匠権と商標権のMIXを主体とした方策例として、以下のようなものがある。

A) ある製品において、特徴あるデザインを創作した際に、その特徴を想起させる商品名を付与して、それぞれを意匠権と商標権で保護し、商品名を聞けばその商品の形態が思い浮かぶように仕向け、消費者への商品の浸透を図る。

B) あるデザインコンセプトに基づく商品群のデザインを創作するとともに、このデザインコンセプトを想起させる商品名を付与し、それぞれを意匠権と商標権で保護して、消費者のまとめ買いや買い揃えを誘発させる。

C) 商品の形状に特徴が出せないことにより商品そのもののデザインを意匠権で保護できない場合に、パッケージデザインに特徴を持たせてこれを意匠権で保護するとともに、そのパッケージに付与する標章等を商標権で保護する。

D) 特徴的な商品形状について発売当初は意匠権で保護し、意匠権の保護期間内に下記のような手段により識別力を高めて立体商標権を獲得し、半永久的な保護を実現する。

①権威のある組織からの「お墨付き」の獲得 (グッドデザイン賞等)。

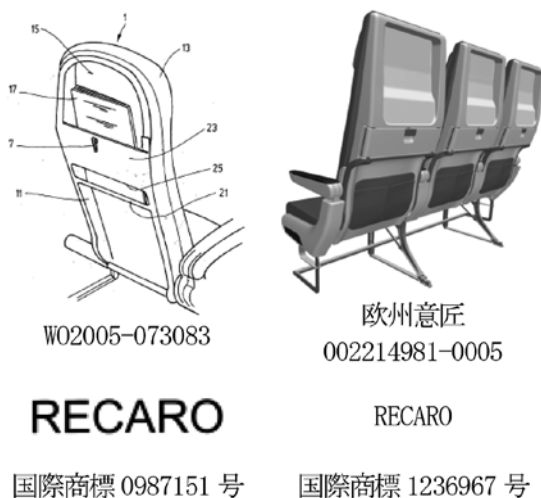


図3 事例3の公報図面

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

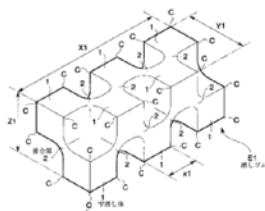
②印象的な広告宣伝活動（キャッチコピー、メロディ、著名人の起用等）。

③製造国、使用する素材や部品の出所の表示（Made in Japan, 「intel inside」等）。

意匠権と商標権の知的財産ミックスとして、以下の3事例を紹介する。

2) 知的財産ミックス事例4（消しゴム）

上記方策例のAおよびDに該当する事例である。複数の立方体が立体市松模様状に組み合わせられることにより多くの角が形成された消しゴムが、意匠権、商標権、及び特許権により重層的に保護されている。そして更には、販売開始から約8年後には立体商標権が取得され、その特徴ある形状の半永久的な保護が実現されている。立体商標権の取得にあたっては、販売実績に基づく知名度の向上のみならず、グッドデザイン賞受賞、MOMAデザインコレクション選定等、国内外でデザイン面での高い評価を受けたことも識別力の向上に繋がったものと思われる。



特許 4304926 号

KADOKESHI

カドケシ

商標 4684894 号



意匠 1191186 号

商標 5444010 号

図4 事例4の公報図面

3) 知的財産ミックス事例5（家電商品群）

上記方策例のBに該当する事例である。品質とは関係のない装飾や色彩が排除された家電商品群のデザインが意匠権で保護されるとともに、その商品コンセプトを象徴するブランド名が商標権で保護されている。



意匠 1510613 号



意匠 1504579 号

他意匠 1504579 号, 1514215 号, 1515612 号

無印良品

MUJI

商標 3131094 号

商標 4733047 号

図5 事例5の公報図面

4) 知的財産ミックス事例6（菓子）

上記方策例のCに該当する事例である。商品の形状そのものは棒状であるが、その特徴的な色彩を想起させるフランス語に由来する（黄金のスティックの意）商品名が商標権で保護されるとともに、曲面で構成され高級感が演出された特徴的なパッケージが意匠権で保護されている。更には販売店舗を限定することで、高級菓子としてのブランド構築が図られている。



バトンドール

意匠 1476252 号

商標 5566807 号

図6 事例6の公報図面

2. 3 自社の訴求要素に対応した知的財産ミックス

ここまで、ビジネスの形態、言い換えると需要者の種別によって訴求要素が異なり、それに

応じて知的財産ミックスの仕方も異なることを見てきた。ここではこれまでの小括として、自社の訴求要素に対応した知的財産ミックスのイメージを図7に提示する。図7において、横軸はビジネス形態に対応し、需要者が企業寄りか一般消費者寄りかを表している。また縦軸は訴求要素の保護手段に対応し、ビジネス形態によって訴求要素を保護する知財権（特許権・意匠権・商標権）や非-知財権のウェイトが異なることを概念的に表している。顧客の特性としては、企業寄りになるほど製品自体の技術や機能を重視し、一般消費者寄りになるほど美観やブランドを重視して製品を選択する傾向がある。よって、需要者が企業寄りになるほど特許権の重要性が増し、反対に需要者が一般消費者寄りになるほど商標権の重要性が増す。なおビジネスにおいては、知財権による保護の対象外である技能・ノウハウ・サービス・信頼もまた大切な訴求要素であることは意識しておく必要がある。

このイメージ図により、まず顧客を見定め、その顧客が供給者を選択する際に何を重視する

のかを把握した上で、各種知的財産権をそれに適したバランスで活用する、という知的財産ミックスの考え方を提案したい。各商品開発テーマにおいて自社が何を出願できるかではなく、その商品の顧客が求めるものを把握して知的財産権のウェイトを決めるというプロセスを経ることで、効果的な知財戦略を立案することができると思う。

さらに、この知的財産ミックスの考え方では意匠権を中心に据えることを提案したい。これまでの日本企業における知財活動は、技術系観点での特許中心の活動と、非技術系観点での商標中心の活動とに二極分化しているのが一般的と言えるのではないだろうか。そしてその両側の立場から、どこが権利化できそうかという知財技巧的観点からの、偏った、ある種自己満足の出願がなされ、結果として知財で事業を十分に保護できていない状況に繋がっているとは言えないだろうか。そのような中では、一見権利範囲の狭い意匠権は補足的な位置付けでしかない。

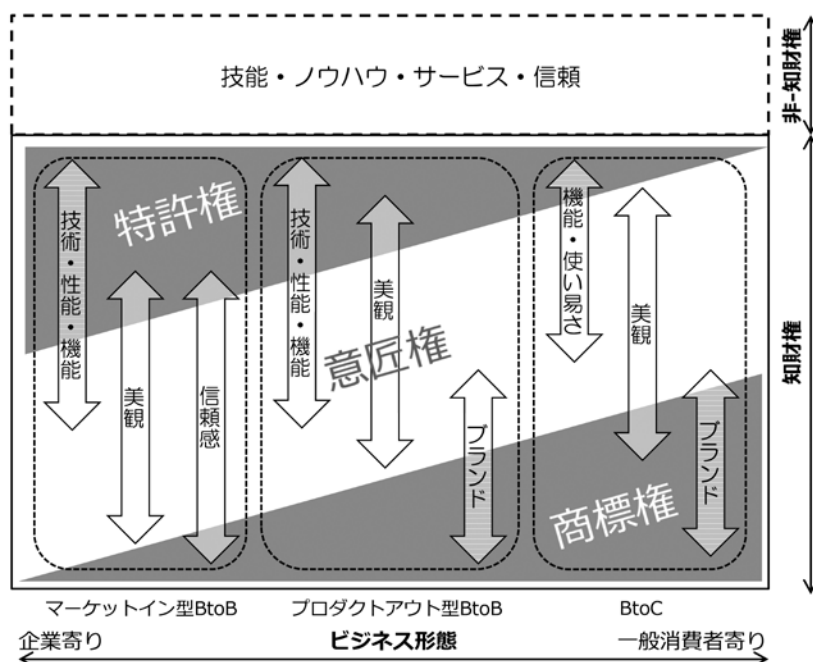


図7 訴求要素に対応した知的財産ミックスのイメージ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

これに対し、商品・サービスの訴求要素を知財でどのように保護できるかを検討するという前述のプロセスにおいて、商品・サービスが何らかのデザインされた実体である以上、多くの場合で意匠権による保護がまず検討対象になりうる。その上で、ユーザが機能を重視するか見た目の印象を重視するかにより、特許権や商標権を追加することでより手厚い保護ができないかを検討するというプロセスにより、どんな場合であってもバランスの良い知財保護が図れる。意匠権による保護を中心に据えるという考え方に立って検討することにより、特許側とも商標側とも橋渡しされたバランスの良い戦略的な知財活動をなしうるのではないだろうか。

知的財産ミックスをビジネス観点から見ると、以上のようなことが言える。

3. 意匠からみた特許との知的財産ミックス

前章で示したように、特にBtoBにおいて意匠と特許のMIXが有効であるが、意匠と特許で重層的に製品を保護することの効果を検討する切り口は幾つかあると考える。

本章においては、1つの裁判において、意匠権と特許権を両方活用した事例（意匠権侵害／特許権非侵害、意匠権非侵害／特許権侵害、意匠権と特許権ともに侵害の裁判事例）を調査することにより、意匠権と特許権との保護範囲の違いからくる知的財産ミックスの効果やその時の損害賠償額の考え方について検討を行った。

3. 1 【事例1】インサート器具事件

（東京地裁 平成13年(ワ)27381号）

(1) 事件の概要

本件は、権利者が、製品実施者に対し、製造・販売するインサート器具が、権利者の有する特許発明の技術的範囲に含まれ、また、権利者の

有する意匠権に係る意匠と類似するとして、特許権及び意匠権侵害に基づき、前記インサート器具の製造販売等の差止め、保有する前記インサート器具の破棄及び損害賠償を求めた事案である。

本件において、特許権は非侵害とされ、意匠権は侵害と認められた。

(2) 争点

本件においては、①製品Aは、本件特許の発明の技術的範囲に属するか、②製品Bと本件意匠との類似性、③権利者の損害額などが争点となった。

(3) 特許

製品Aが発明の構成要素を充足するかどうか。

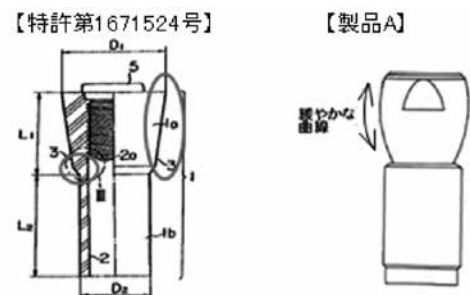


図8 事例1 特許権対比図

1) 裁判所の判断

- a) 一般的に「テーパ」という言葉は、必ずしも直線ものだけには用いられないが、テーパの角度が問題となる場合には、「テーパ」が直線であることが想定される。本件発明においては、テーパ面の角度が1度ないし45度と限定されており、本件特許明細書中の記載からすると本発明内の「テーパ」は直線のもを表現している。
- b) 上端は周囲のコンクリート中に突出することになり、引張力が作用してクラックなどが生じる可能性が高いという課題

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を、外側に膨らむ形状を採用することによって、クラックなどの発生を防止することで解決する考案が後願の実用新案登録（実用新案公告平成5-6326号）として出願されたことから本件発明における「テーパ」は直線のもののみを指すものと解するのが相当である。

従って、本件発明の構成要素の「テーパ」は直線のもののみを指し、製品Aについては、直線でないと認められることから、構成要素の「テーパ状」及び「テーパ面」を充足しない。

(4) 意匠

製品Bの製造販売等は、本意匠権を侵害するかどうか。



図9 事例1意匠権対比図

1) 裁判所の判断

基本的構成態様は同じと認められる。

具体的構成態様においては、製品Bの意匠と本件意匠は、インサート部分、削成面、突出部及び突起部分において差異はあるが、いずれも微差に過ぎず、看者の注意を惹くものと言えない。従って、製品Bの意匠は本件意匠と類似する。

(5) 判決の考察

特許において、クレームされた形状の解釈は、明細書・図面を考慮するだけでなく、辞書類や他の特許出願を含む技術資料等が参酌される。

その際には、その形状が持つ作用やその効果の観点からも検討が行われる。

一方、意匠権の権利範囲においては、登録意匠の図面により定まり、権利の効力は登録意匠の類似範囲にまで及ぶ。類否は、全体観察を原則とし、需要者の視点から相違が微差であれば類似と判断される。

本件では、特許はクレームが限定解釈されたことにより構成要素を充足しないという結論となり、意匠は細かい差異があるものの全体観察により類似すると判断された。特許権の限定解釈される可能性を考慮すれば、意匠権の存在は有効と考えられる。

3. 2 【事例2】地下構造物用丸型蓋及びマンホール蓋用受枠事件

(知財高裁 平成22年(ネ)第10014号)

(1) 事件の概要

本件は、控訴人（以下、権利者）が被控訴人（以下、製品実施者）に対し、2種類の円形3号消火栓用鉄蓋の受枠及び蓋本体が、権利者の有する特許発明の技術的範囲に含まれ、また、これらの受枠が権利者の有する意匠権に係る意匠に類似するとして特許権侵害及び意匠権侵害に基づき、使用差止及び損害賠償を求めた控訴審の事案である。

なお、本特許権は、蓋と受枠がセットになり技術的な効果を奏するものであることに対し、意匠権はマンホール蓋用受枠単体の部分意匠である。

本件特許権の請求項1で特定される受枠の図面と、本件意匠権の図面とでは形状が似ており、特許権と意匠権を用いて製品実施者のマンホール蓋用受枠の内周面を含み争った特異な事例と言える。

本件は、特許権は侵害で、意匠権は非侵害となった。

(2) 争点

本件においては、①製品実施者の被告製品B（以下、製品B）は本件特許権の請求項1を文言侵害又は均等侵害するか（B事件）、②製品実施者の被告意匠C（以下、製品C）は本件登録意匠Cと類似するか（C事件）などが争点となった。なお、本件特許及び意匠の対象である製品C（受枠のみ）は製品B（蓋と受枠）の受枠内面と同一である。

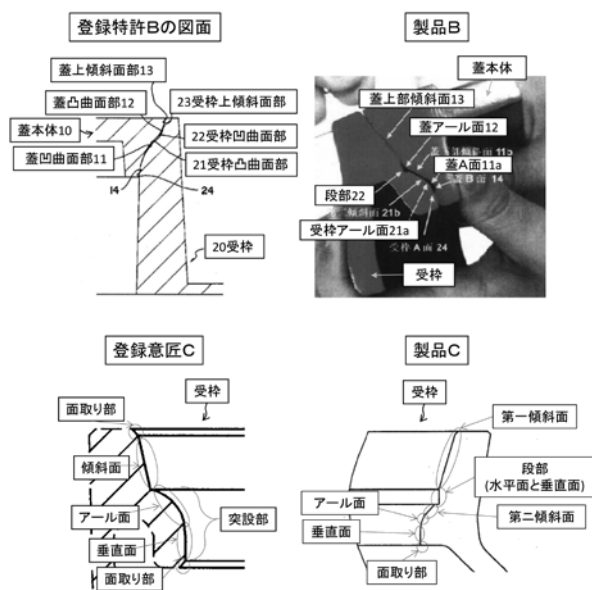


図10 事例2特許権・意匠権の対比図

(3) 裁判所における判断

1) 内鑿(ウチツバ)(棚部)を設け無い共通点
権利者は、従来製品、公知技術・意匠は、マンホール受枠の内周面に内鑿(棚部)を設けて、マンホールの蓋を支持していたが、本件特許権及び意匠権については、内鑿を設けない構成が特徴として主張した。

特許権は、「内鑿を設けず、蓋と受枠の凸曲面部どうし、又は上部傾斜面部どうしの当接によって、蓋の開閉をスムーズにし、蓋と受枠の上部傾斜面部どうしを当接させること等によって、蓋本体のガタツキを防止し、土砂、雨水等

の浸入を防止するとの解決手段は容易に想到し得なかった。」と認められた。一方で、意匠権は、「本件登録意匠Cは、突設部だけでなく、マンホール蓋用受枠の内周面全体の形態に関するものであるところ、本件登録意匠Cや製品Cにおいては、内鑿がないことだけが要部ではない」と認められた。

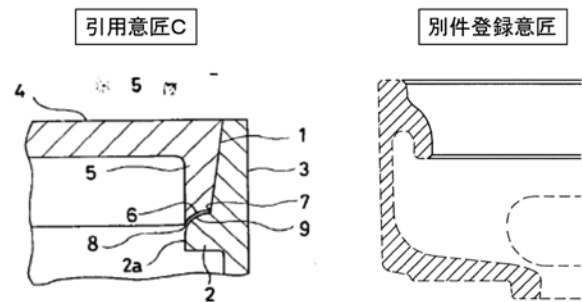


図11 引用意匠Cと別件登録意匠の図

2) 傾斜面や各アールの形状の相違

特許権は、これらの差異は、作用効果に本質的な差異は無いとしたが、意匠権は、「引用意匠Cや別件登録意匠（いずれも、マンホール蓋用受枠の内周面が上下に2分され、上部を傾斜面、下部をドーナツ状とした態様の存在にかんがみれば、傾斜面とアール面の位置関係や大きさの比率等も要部である。」とされた。

3) 段部の相違

特許権は、本件発明が作用効果を奏する上で、『受枠には凹部が存在すれば足り、凹曲面部は不要である』との権利者の主張は正当であり、また、「『凹曲面部』を『段部』に置き換えるということは、すなわち、『曲面部』を二本の『直線部』に置き換えるということであって、一般に、部材を製作するに当たり、曲線よりも直線で構成することが容易であることはいまでもなく、このような置換自体に何ら困難があるとはいえない」と均等論を適用して侵害を認められた。一方で、意匠権は、「本件登録意匠Cの内容と同日に出願された別件登録意匠の内容

とでは、直線面（本件登録意匠Cの傾斜面）とアール面との境界が稜線となっているか、なだらかな曲面となっているかという点が最も大きな相違点であることを併せ考えると、（中略）2つの面の境界の形状が、需要者の注意を惹く」もの、と認められた。

(4) 判決の考察

前述のインサート器具事件とは逆の侵害の結果となった。

意匠権は、基本的構成態様は共通しつつも、周辺意匠等を比較し、細かな形状の相違まで類否判断においては考慮され、また、権利者は技術的な特徴部を主な要部とする主張も行ったが、認められずに非侵害に終わった。一方、特許権については、クレームで特定された形状の相違（『凹曲面部』と『凹部』等）がありつつも、製品実施者の製品が同様の作用効果を奏するとして、均等論を当てはめ、侵害を認めた。

意匠権と特許権とではある形状に対して違った観点で侵害の判断（形状の評価）がされる。つまり、ある形状の共通点及び相違点において、特許権は作用効果等の技術的な事項に重きを置き、意匠権においては、全体を観察し、周辺意匠との比較においても要部が特定されて判断されるので、権利者の主張に対してそれぞれ異なる判断がされる。

3. 3 【事例3】取鍋事件

（東京地裁 平成16年（ワ）第24626号）

（知財高裁 平成19年（ネ）第10032号）

(1) 事件の概要

本件は、権利者が製品実施者に対し、製品実施者の使用する溶融アルミニウム合金搬送用加圧式取鍋が、権利者の有する特許発明の技術的範囲に含まれ、また、権利者の有する意匠権に係る意匠と類似するとして、特許権侵害及び意

匠権侵害に基づき、前記加圧式取鍋の使用差止等及び損害賠償を求めた事案である。

本件においては、意匠権・特許権の双方で侵害が認められた。



図12 事例3意匠権対比図

(2) 争点

本件においては、各特許発明の有効性（進歩性、製品の充足性、先使用）、本件意匠と製品との類似性などに加え、権利者の損害額の算定方法（後述）が争点となった。

(3) 特許

権利者が権利侵害を主張した7件の特許（特許発明1～7）に対しては、進歩性、製品の充足性、先使用権の有無が争われた。

地裁判決では、特許発明1及び5について製品実施者の権利侵害を認めた一方で、特許発明2, 6, 7に関しては製品実施者が先使用権を有することを認め、特許発明3, 4に関しては進歩性の欠如の無効理由を有することを理由に、権利者は権利行使できないと判断された。

(4) 意匠

意匠に対しては、製品の意匠が本件意匠に類似するかが争われた。

裁判所は、本件意匠の要部について、「取引者及び需要者は、（中略）取鍋の全体的形状に注目し、その全体的形状からこれを公道で運搬可能な加圧式取鍋と理解するのであるから、各構成部の細部の形状よりも、このような取鍋を

形成する基本的構成の形状とその全体としてのまとまりが、取引者及び需要者の注意を強く引く意匠の要部である」と認定した。

さらに、「本件意匠と被告（製品実施者）意匠とを対比すれば、本件意匠と被告（製品実施者）意匠は、その基本的構成態様において、類似する」として、製品実施者意匠は本件意匠に類似すると判断した。

なお、裁判所は、製品実施者製品と本件意匠との類似性に関して、「本件意匠は、配管の傾き具合及び開口部の位置について被告（製品実施者）製品と相違するものの、取引者及び需要者が両意匠の全体的構成から認識する美感の共通性を凌駕して美感の差異を生じさせるような顕著な差異ではない」と判断し、このことの裏付けとして、上記相違点が製品実施者意匠と同形状である、本件意匠の関連意匠（意匠登録第1137869号）の存在について言及している。

本件においては、関連意匠の存在が、本件意匠と製品との類似性の肯定に有利に働いたといえる。

(5) 製品の設計変更について

本件特許発明1は、「容器の内外を連通し、容器内の加圧を行うための内圧調整用の貫通孔」を構成要素としていたところ、製品実施者は、控訴審において、製品実施者製品のハッチ上の内圧調整用の貫通孔をプラグで塞ぐ設計変更を行い、設計変更後の製品実施者現製品は本件特許発明1を回避した（図13）。

一方、設計変更後の製品実施者現製品の本件意匠権に対する類似性については、裁判所が「改造により、被告（製品実施者）現製品は被告（製品実施者）製品とは異なるものであるが、単にハッチ上の内圧調整用の貫通孔をプラグで塞いであるだけで、全体としての美感に影響を与えないような改造ではないものと解されるから、被告（製品実施者）現製品にかかる意匠も、本件

意匠と類似する」と判断し、製品実施者現製品による本件意匠権の侵害を認めた。

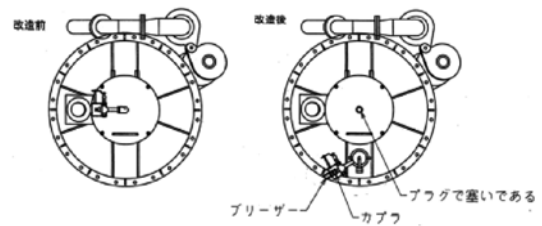


図13 改造前後の製品対照図

(6) 判決の考察

前述の通り、本件の地裁判決においては、特許権7件のうち2件が進歩性の欠如を理由に無効と判断された。権利の安定性という観点では、意匠権を含んだ権利活用は有効といえる。

また、本件の控訴審においては、製品実施者は設計変更を行い特許権の一部を回避したが、一方で意匠権は回避できなかった。本件の取扱はBtoB製品であり、客先の要望に基づいた形状とするためにデザインの自由度が低かった可能性がある。このようなケースでは、設計変更による意匠権の回避が困難であり、意匠権の存在が特に有効と考えられる。

3. 4 知的財産ミックスによる損害賠償額の検討

上記3つの事例において侵害判断を中心に検討した。意匠権侵害及び特許権侵害に対するの救済手段の一つとして損害賠償請求がある。ここでは権利侵害に係る損害賠償の金額推定規定を用いて、意匠権と特許権が両方侵害と認められた場合、一方のみの侵害の場合に比べて損害額がどう変化するのかを考察する。

なお、意匠権及び特許権の損害賠償は、民法709条の不法行為規定により基礎づけられ、意匠法39条および特許法102条においてその損害額の推定方法が規定されている。これらの条文

においては、権利者の損害を超えた賠償額や製品実施者の利益額を超えて損害賠償額が認められることは無い。つまり、意匠権と特許権の両方が侵害といっても限度額を超えて損害賠償を得られることは無いと言うことである。

但し、意匠権や特許権が、各推定規定の1項但し書の事情や、どの程度、売上に寄与しているかを考慮し、裁判において適正な損害賠償額に調整されることは多い。以下この点を含めて、意匠法39条と特許法102条の損害賠償額算定規定について検討する。

(1) 意匠法39条と特許法102条1項：権利者の利益からの算出

同条項但し書による控除の検討において、意匠の購買動機や特許発明に対する寄与度が検討される場合で、需要者の購入する理由等が意匠権に係るデザインによる貢献が大きければ、意匠の売り上げへの寄与を理由とする控除が大きくなると考えられ、意匠権の有無により損害額に違いが出る可能性がある。

なお最近の意匠権のみの判決（東京地裁 平成24年(ワ)第33752号）において、1項による算出方法により、デザインが購入動機として認定され、意匠権の寄与度に影響したものもある（判決による損害賠償額は、1億2,915万3,662円）。

(2) 意匠法39条と特許法102条2項：製品実施者利益からの算出

本項においては、特許発明や意匠がどの程度、売上に寄与しているかを考慮する寄与率が適用される場合が多い。この際、1項の但し書と同様に、需要者の購入する理由等が意匠権に係るデザインの貢献によるものが大きければ、その分の寄与率も高くなる可能性がある。

(3) 意匠法39条と特許法102条3項：実施料相当額による算出

3項は実施に対する相当な対価の額を損害額と算定する規定で、実施料による算出の場合は、特許権の実施料に意匠権の実施料を加算して算出されるため、単純に損害賠償額は増える可能性がある。また、上記2項のように寄与率が適用されると同様の効果が期待できる。

なお、上記の【事例3】の取鍋事件は、3項による算出方法が適用された事件であり、以下に紹介する。

(4) 【事例3】取鍋事件での意匠法39条と特許法102条3項による損害額

1) 裁判所の判断

実施料を決めるにあたっては、製品実施者が製品を使用して客先に納入した納入価格を基準に決するのが相当である、と認めた事例である。

取引関係の実情等を考慮すれば、本件各特許発明の実施料は、特許発明1及び同5をあわせて、熔融アルミニウムの納入価格の0.7%であり、それに加え本件意匠の実施料は、熔融アルミニウムの納入価格の0.3%であると認定された。

2) 判決の考察

本件においては、特許権および意匠権の双方で侵害が認められ、特許法102条3項、意匠法39条3項のそれぞれに基づく実施料率が合算されたため、意匠、特許のいずれか一方の権利のみで訴訟をした場合と比較して損害額が増加している。

3.5 まとめ

(1) 保護範囲の違いからくる知的財産ミックスの効果

「意匠権は物品の形状等を、特許権は技術的思想の創作を、それぞれ保護をする」という基本的なスタンスは明確であり、当然ながら意匠権と特許権とでは侵害判断手法が異なる。この

相違を利用して、特許でカバー困難な「作用効果は異なるが見た目の相違が小さい形状」と、意匠でカバーが困難な「作用効果は同一だが見た目の相違が大きい形状」とを相互補完的に保護を図ることを推奨する。下図の通り、後発企業にとっては、文言で規定された特許権のクレームを回避しつつ、図面で規定された意匠及びその類似の範囲も回避する必要がある、大きな参入障壁になりうると考える。

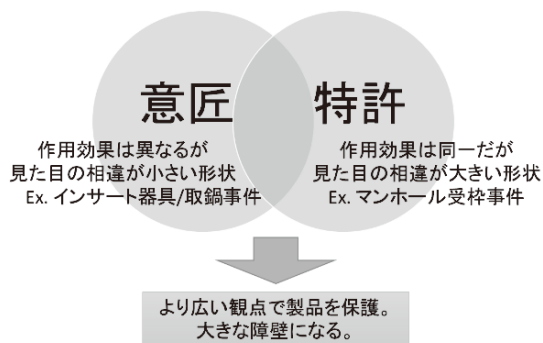


図14 意匠と特許の作用効果図

(2) 損害賠償における知的財産ミックスの効果

各損害の推定規定の1項及び2項において意匠権と特許権両方侵害となれば、但し書の適用や寄与率等の適用の際に、損害賠償額算出では有利になる可能性があると考えられる。また、3項では意匠権と特許権双方の実施料率を足した額が算出される場合もあると考えられる。特に、デザイン性が高く評価される製品にはより効果的である。以下、特許権と意匠権とが両方侵害と認められた場合の損害賠償額についての仮説を表1に示す。いずれにせよ、権利のMIX数を増や

表1 損害賠償額算定仮説表

特許法：102条 意匠法：39条	利益・実施料の額	寄与率等
1項 権利者の利益	変わらない	特許と意匠との寄与率等が加算され増加する可能性有り
2項 侵害者利益	変わらない	特許と意匠との寄与率等が加算され増加する可能性有り
3項 実施料相当額	特許と意匠との実施料率が加算され増額する可能性有り	特許と意匠との寄与率等が加算され増加する可能性有り

すことにより損害の額が増える可能性はあっても減ることは無い。

(3) 意匠権と特許権による知的財産ミックスにおける検討ポイント

製品の機能的にも特徴ある形状が創作されたときに、企業の知財担当者としては、特許を出願したので意匠は不要という考え方や機能的にも特徴ある形状をそのまま意匠出願するだけで良い、という単純発想でなく、意匠と特許との違いを踏まえつつ、両方を活用して自社の製品をより強固に保護するのが得策であると考えられる。

以下に、一般的な事項も含め、出願時や権利行使時における判断の留意点及び意匠出願のタイミングを紹介する。

1) 判断の留意点

- ・特許権はクレーム（文章）、意匠権は図面を基に侵害判断を行う。つまり、文章で表現された形状はある程度解釈に幅を持つ場合があるが、図面で表された形状は一義的に決まる。
- ・被告製品とのある形状の共通点及び相違点において、特許権は作用効果等の技術的な事項に重きを置き、意匠権では、全体を観察し、関連・周辺意匠との比較において要部が特定される。その際、特許権の、技術的に特徴ある形状が意匠権の要部になるわけではない。また、技術的な作用効果が異なる形状であり特許では公知例になり得ないものでも、形状が似ていれば意匠は公知例になる場合がある。
- ・技術的に特徴的な形状を避けて設計変更しても、外観全体が類似していたら意匠権は侵害になる。一方、形状を避けたとしても、同一の作用効果を奏していた場合は、均等論の適用により特許権の侵害になる可能性がある。
- ・特許は、形状が相対的に小さな箇所をクレームしたとしても、その大きさ自体が侵害には影響しないが、意匠は同様に小さい箇所を保護するような部分意匠になると細かな形状の

相違でも類否に大きく影響する可能性がある。

2) 出願のタイミング

開発のタイミングにより意匠と特許の出願のタイミングを計画的に検討する。特許は製品開発の早い段階で出願される場合が多い。製品化直前の改良については、進歩性の観点で特許出願が困難な場合、今後の自社開発の方向性を加味した実施例をバリエーションという形で製品開発の後半に意匠出願に含めることが有効といえる。意匠を出願することによって、息長く製品を保護し、マイナーチェンジまで意匠でおさえることも可能であり、意匠権はひとつの製品開発のサイクルにおいて有効性があると考えられる。

なお今回、損害賠償額の観点から意匠と特許の権利取得の効果の検討を行ったが、実際に訴訟までもつれる意匠権侵害事案の案件は特許に比較して少ない。意匠権は製品の見た目の権利のため、裁判で公になった時に世間でも話題になり易い。企業イメージの低下を懸念し、訴訟に至る前に和解に持ち込むケースが多いと言われている。

4. 意匠からみた商標との知的財産ミックス




意匠や商標の保護という観点において、意匠権と商標権とは産業財産権であるという点で共通する。一方で、法律上保護される利益が大きく異なる。意匠権が美的な創作を保護するものであるのに対し、商標権の対象は商標を使用する者の業務上の信用を保護する。

意匠と商標では制度の趣旨・目的が異なるが、需要者に直接的に訴えるためのマーケティングツールとして機能する点で共通している。したがって、意匠権と商標権という資産を融合させ、どのようにビジネスに活用し、市場における優位性を確保するかが重要である。

4. 1 意匠と商標との知的財産ミックス事例

意匠と商標のMIXの事例を商標法で保護される文字、図形、立体、位置・色彩、動き・音の5つのタイプに分けて表2に示す。

表2 意匠-商標のタイプ別MIX表

知財ミックスの対象		事例	
意匠	商標	意匠	商標
全体、部分	文字	①【意匠登録1510613号】 ②【意匠登録1510613号】 	①【商標登録3131094号】 ②【商標登録4597332号】 ① 無印良品 ②『MUJI』(標準文字)
全体、部分	図形・記号	【意匠登録1310889号】 	①【商標登録0831592号】 ②【商標登録4249566号】 ①  ② 
部分	位置・色彩	【意匠登録1314406号】 	【商願2015-30086】 
全体、部分	立体	【意匠登録1466960号】 	【商標登録5225619号】 
動的	動き・音	【意匠出願無し】 実際の出願は無いが、動的な画面意匠として保護可能。	【商願2015-065593】 

(1) 意匠と文字商標との知的財産ミックス

複数の商品のデザインコンセプトに対する共通のネーミングや、商品デザインの象徴的なイメージをダイレクトに表すネーミングを付し、商標権を取得し、ブランド化する。

長年一貫した使用を徹底することによりブランド力を向上させる。これにより、商標出願後に商品化するデザインは、戦略的に当該ブランドを訴求することによりブランドの付加価値が付いたデザインとして市場に投入することができる。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 意匠と図形・記号商標との知的財産ミックス

ブランドの象徴的な図形を商標権で保護し、商品に付した図形を含むデザイン全体や、図形部分のみのデザインを意匠権で保護する。

ブランドの象徴的な図形を、商標権および意匠権の両方で保護することにより、一般消費者等は、当該図形をみればどこの会社の商品か分かる。すなわち、識別力、ひいては周知性を獲得することとなり、模倣品が出た場合であっても、不正競争防止法の商品等表示性の主張が可能となり、より強力な対策ができる。

(3) 意匠と位置・色彩商標との知的財産ミックス

シリーズ商品の象徴的な部分を意匠権で保護し、その部分について、合わせて位置商標で権利を獲得する。意匠は創作非容易であることが登録上必要となるが、商標法の識別力と比してハードルは低いため、まずは意匠出願をすることをお勧めする。

位置商標で権利を取得するには識別力が必要となるため、識別力を獲得すべく戦略的な宣伝広告を行い、識別力を獲得した時点で商標出願をするなど、出願するタイミングを戦略的に調整する。

(4) 意匠と立体商標との知的財産ミックス

商品デザインそのものの形状を、意匠および立体商標として保護する。

立体商標は、位置商標と同様に識別力が必要となるため商標権を得るためのハードルは高い。仮に周知性を獲得した段階で立体商標出願を行い、登録になった場合、商標はその指定商品を限定して指定しなければならない場合があるため、その場合は、権利行使の範囲は限定的となる。一方で意匠権は物品名を指定して出願するため、権利行使できる範囲が広がる。例

えば、容器に入った飲料の権利保護をする場合、商標では特定の飲料を指定、意匠では、物品名をボトルとすることにより、類似した形状のボトルであれば、どの飲料にも権利行使することができる。このような商標と意匠を戦略的にすみわけ活用することをお勧めする。

(5) 意匠と動き・音商標との知的財産ミックス

商品の画面に表示される動きのある画像や、動きに特徴のある商品形状を、動的意匠と動き商標で同時に保護する。

「動き」と「音」の組合せでブランドイメージを強調したい場合は、動きの商標のみではなく、動きと音の両方を含む権利を取得しておくが良い。

4. 2 社内体制

意匠権と商標権を効果的に活用するためには、商品のどの部分をどのような知的財産権で保護すべきか、将来的な展開を含め、最初の段階で戦略を立てることが重要である。

これには、マーケティング部門、デザイン部門、および知財部門が三位一体となって同じ方向に向かい協力できる体制が必要であり、知財部門がハブとなり活動を取りまとめ、全体の方向性がぶれないように誘導すべきである。これにより、ブランド戦略に沿った戦的且つ効果的な出願をすることができる。

4. 3 制度の違いを活用

商標は、意匠と違い新規性の概念がないため、商品発売後の市場の反応を見たとえで出願方針を後から決めることができる。

意匠は、出願後1、2ヵ月で公開される商標と異なり出願公開の制度が無く、秘密意匠制度の活用により登録後の公開時期を延伸することができる。

意匠と商標のこれらの違いを考慮し、ブラン

ド戦略やマーケティング戦略に合わせてそれぞれの出願時期や公開時期をコントロールすることで、さらに戦略的且つ効果的な出願に係る活動ができる。

4. 4 ま と め

商品のデザインやコンセプトイメージを表すネーミング等により、マーケティング活動を継続的に行うことでブランドが構築され、強化されていく。

マーケティング部門・デザイン部門・知的財産部門が対等な立場で協力し、ブランド戦略を推進し、構築されたブランドを、意匠、商標の制度の特徴を踏まえ、戦略的且つ効果的に知的財産権で保護することにより、他社追従を阻止し、ビジネスにおける市場優位性を確保することが重要である。

また、ある事業分野の企業においては、アメリカで成功している企業の様に、デザイナーに経営幹部としての役割、絶大な力を持たせ、ブランディングに深く関与させることで国際的な日本の地位向上を目指すという戦略も一考に値すると思われる。

5. おわりに

意匠の視点から、具体事例をもって検討をしてきたが、ビジネス形態別の知財戦略に対する提案、意匠と特許の併用における訴訟対応への提案、さらにはタイプ別にした意匠と商標の知的財産ミックスのあり方を、述べる事ができた。特に、特許・意匠・商標の関係において、意匠が他の二つとの橋渡しの役割を持っている

ことが明確に理解できたことにより、意匠からの視点による知的財産ミックスへのアプローチが、変化が激しい環境における今後の知財戦略を切り開く新たな可能性を秘めた手法であることを発見できたのは、大きな成果と言える。なお、意匠視点でのアプローチとは、意匠の権利対象となる点で対象を観察し、そこから他の権利への展開を検討すること、と定義した。

同じ対象に特許・意匠・商標の権利が有ることを知的財産ミックスとして検討してきたが、発見した上記知見によると、各権利を取得することが目的ではなく、意匠視点でのアプローチで知財活動を行うことこそが知的財産ミックスであり、その結果として得る権利は必ずしも各権利を満遍なく取得していることではない、という結論に至る。

やや抽象的な結論となったが、本論説が各企業における知財活動の一助になれば幸いである。付言するなら、本課題は、部署や役割が細分化された大きな企業特有のものであると考えられ、解決には上記知見とともに組織論などの他の検討が必要である。

なお、本論説の執筆は、上野徹（リコー；小委員長）、神田栄美子（ヤマハ；副委員長（小委員会担当））、中原香通子（富士通；委員長代理）、伊藤裕二郎（ブリヂストン）、加藤智幸（デンソー）、鈴木喜徳（旭化成）、中川政秀（セイコーエプソン）、中村友和（富士フィルム）、向井謙治（日立製作所）、山田真幸（オムロンヘルスケア）が担当した。

（原稿受領日 2016年4月11日）